

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM
GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

REC'D 01 NOV 2004

| | | |
|--|---|--|
| Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 2002DE137 | WEITERES VORGEHEN siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/PEA/416) | |
| Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/10502 | Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 22.09.2003 | Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 30.09.2002 |
| Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK C07C69/33 | | |
| Anmelder CLARIANT GMBH et al. | | |
| <p>1. Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.</p> <p>2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 6 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.</p> <p><input type="checkbox"/> Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).</p> <p>Diese Anlagen umfassen insgesamt Blätter.</p> | | |
| <p>3. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:</p> <p>I <input checked="" type="checkbox"/> Grundlage des Bescheids</p> <p>II <input type="checkbox"/> Priorität</p> <p>III <input type="checkbox"/> Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit</p> <p>IV <input type="checkbox"/> Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung</p> <p>V <input checked="" type="checkbox"/> Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung</p> <p>VI <input type="checkbox"/> Bestimmte angeführte Unterlagen</p> <p>VII <input type="checkbox"/> Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung</p> <p>VIII <input type="checkbox"/> Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung</p> | | |
| Datum der Einreichung des Antrags 07.04.2004 | Datum der Fertigstellung dieses Berichts 29.10.2004 | |
| Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 T.x. 523856 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465 | Bevollmächtigter Bediensteter Seufert, G Tel. +49 89 2399-8330 | |

**INTERNATIONALER VORLÄUFIGER
PRÜFUNGSBERICHT**

Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/10502

I. Grundlage des Berichts

1. Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)*):

Beschreibung, Seiten

1-9 in der ursprünglich eingereichten Fassung

Ansprüche, Nr.

1-15 in der ursprünglich eingereichten Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um:

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung, Seiten:
- ☐ Ansprüche, Nr.:
- ☐ Zeichnungen, Blatt:

5. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)

**INTERNATIONALER VORLÄUFIGER
PRÜFUNGSBERICHT**

Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/10502

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

| | |
|--------------------------------|--|
| Neuheit (N) | Ja: Ansprüche 14, 15 Nein: Ansprüche 1-13 |
| Erfinderische Tätigkeit (IS) | Ja: Ansprüche Nein: Ansprüche 1-15 |
| Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) | Ja: Ansprüche: 1-15 Nein: Ansprüche: |

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

BEST AVAILABLE COPY

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

- D1 DE-A-3405875
- D2 EP-A-0571219
- D3 US-A-5436006
- D4 US-A-4274988
- D5 DD -A-246559
- D6 DATABASE CROSSFIRE BEILSTEIN [Online] Beilstein Institut zur Förderung der Chemischen Wissenschaften, Database accession no. BRN 8307440
- D7 DATABASE CROSSFIRE BEILSTEIN [Online] Beilstein Institut zur Förderung der Chemischen Wissenschaften, Database accession no. Reaction ID 4548653
- D8 DATABASE WPI Section Ch, Week 199523 Derwent Publications Ltd., AN 1995-175430 & JP-A-07097495

V. Begründete Feststellung nach Art. 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit

Neuheit

Die vorliegende Anmeldung bezieht sich auf Ester und Partialester aus mehrwertigen Alkoholen und Carbonsäuren, die dadurch gekennzeichnet sind, daß sie mindestens einen Carbonsäurerest und/oder einen Rest einer Carbonsäuremischung mit 24 bis 34 C-Atomen (Komponente B, bevorzugt Montansäure) und mindestens einen Carbonsäurerest und/oder einen Rest einer Carbonsäuremischung mit 8 bis 22 C-Atomen (Komponente C) enthalten (Anspruch 1). Diese Ester bzw. Partialester können als Verarbeitungshilfsmittel für Kunststoffe, Dispergierhilfsmittel für Pigmente und zur Herstellung von Mikronisaten benutzt werden (Ansprüche 11, 14 und 15).

Das Dokument D1 beschreibt Trennmittel (Verarbeitungshilfsmittel) für Kunststoffe, die Mischester aus Montansäure, Polyolen und Carbonsäuren mit mindestens 10, bevorzugt 14-25 C-Atomen (siehe D1, Seite 20, Zeile 26 - Seite 21, Zeile 35 Herstellung der Formtrennmittel; Seite 6, Zeilen 10-25, Seite 14, Zeile 15-25). Damit wird der Gegenstand der Ansprüche 1, 2, 5 und 9-12 von D1 vorweggenommen. Diese Ansprüche erfüllen daher nicht das Erfordernis des Art.

33(2) PCT.

Dokument D2 beschreibt ein Esterprodukt aus "Lignocersäure" (C_{24}), Palmsäure (C_{16}) und propoxyliertem Glycerin (siehe D2, Seite 12, Zeilen 1-7 und 25-26). Die Ansprüche 1, 2, 4 und 5 werden daher nicht als neu angesehen (Art. 33(2) PCT).

Dokument D3 beschreibt ein Esterprodukt aus Montansäure, Isooctansäure, Bernsteinsäure und Glycerin (siehe D3, Tabelle 1, Synthesebeispiel 3; Spalte 5, Zeile 20 - Spalte 6, Zeile 51) sowie im allgemeinen Esterproduktes aus Montansäure mit Isooctan- oder Isononansäuren, einer zweibasigen Säure und Glycerin (Anspruch 1). Die Ansprüche 1-7, 9 und 10 genügen daher nicht dem Erfordernis des Art. 33(2) PCT.

Dokument D4 beschreibt ein Esterprodukt aus Isostearinsäure, Montansäure, Pentaerythrit und Butandiol als Hilfsmittel für die Verarbeitung von PVC (siehe D4, Beispiel 1 und Ansprüche). Die Ansprüche 1-5 und 11-13 werden daher nicht mehr als neu angesehen (Art. 33(2) PCT).

Auch das Dokument D5 beschreibt Ester aus Montanwachssäuren, Carbonsäuren mit 14-24 C-Atomen und Diolen (siehe D5, Seite 2, letzter Absatz und Ausführungsbeispiele). Im Hinblick auf dieses Dokument erfüllen die Ansprüche 1, 5 und 8-10 nicht das Erfordernis des Art. 33(2) PCT.

Auch die Dokumente D6 und D7 beschreiben Ester aus Carbonsäuren und mehrwertigen Alkoholen, die unter die Definition der Ansprüche 1-5 fallen. Die Verbindungen sind Ester aus mehrwertigen Alkoholen und Carbonsäuren, wobei ein Carbonsäurerest 30 und der andere 14 C-Atome enthält. Damit ist der Gegenstand der Ansprüche 1-5 nicht neu (Art. 33(2) PCT).

Es ist auch nicht klar, inwieweit sich der erfindungsgemäße Gegenstand der Ansprüche 1-5 von den in D8 beschriebenen Estern unterscheidet. Das Veresterungsprodukt aus einer Mischung aus Fettsäuren mit 12-22 C-Atomen, die zusätzlich 5% oder mehr Fettsäuren mit 24 C-Atomen und 2% oder mehr Fettsäuren mit 26 und 28 C Atomen enthält, entspricht einer Mischung von Carbonsäuren der Komponente C und Carbonsäuren der Komponente B gemäß Anspruch 1. D8 beschreibt außerdem die Verwendung der Ester als Verarbeitungshilfsmittel. Damit erfüllen die Ansprüche 1-5 und 11 nicht das Erfordernis des Art. 33(2) PCT.

Die Verwendung der beanspruchten Ester als Dispergiermittel für Pigmente oder zur Herstellung von Mikronisaten wird im vorliegenden Stand der Technik nicht explizit beschrieben. Die Ansprüche 14 und 15 scheinen daher dem Erfordernis des Art. 33(2) PCT zu genügen.

Erfinderische Tätigkeit:

Ohne eine klare Abgrenzung der Anmeldung vom Stand der Technik kann keine vollständige Prüfung der erfinderischen Tätigkeit (Problem-Lösungs-Ansatz) durchgeführt werden. Im Hinblick auf D1 und D4 scheint jedoch keine erfinderische Tätigkeit erkennbar (Art. 33(3) PCT).

Gewerbliche Anwendbarkeit

Hinsichtlich der gewerblichen Anwendbarkeit gibt es keine Einwände.

Weitere Einwände:

Die Ansprüche werden nicht, wie in Artikel 6 PCT vorgeschrieben, durch die Beschreibung gestützt, da ihr Umfang über den durch die Beschreibung und die Zeichnungen gerechtfertigten Umfang hinausgeht. Die Gründe dafür sind die folgenden: Die Ansprüche umfassen durch ihre sehr allgemeine Wortwahl auch beliebig substituierte Ester oder Partialester. Die explizit beschriebenen Beispiele stellen jedoch nur einen sehr kleinen Teil der beanspruchten Ester dar und nur deren Verwendungseigenschaften wurden getestet.

Weiterhin scheinen die Eigenschaften der Esterprodukte stark von deren Struktur abzuhängen. Es ist daher nicht glaubwürdig, daß alle unter die Ansprüche fallenden Ester, die vorliegende Aufgabe lösen (Art. 33(3) PCT).